Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

A GUIDE TO INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHIES

January 2000

Canada

For further information please contact the:

Client Service Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Room C-229, 2nd Floor
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 997-1936
Facsimile: (819) 953-7620
Internet: http://cipo.gc.ca
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca

Business hours: 8:00 a.m. to 4:45 p.m.

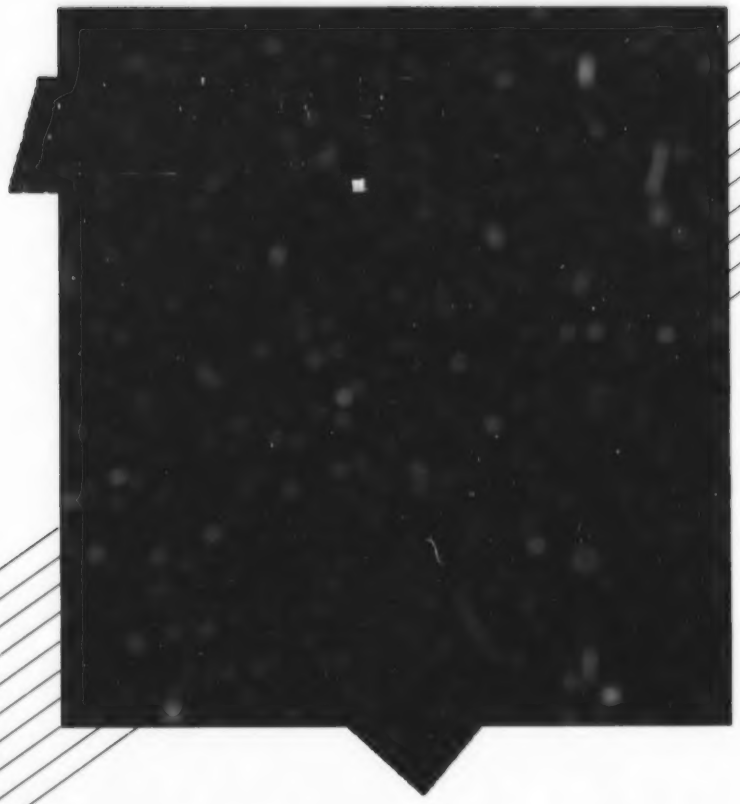
Copies of this publication
can be obtained from the:

Publications Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 953-5054
Facsimile: (819) 953-8998

Over 50% recycled paper
including 20% post-
consumer fibre.

100-04201/

A GUIDE TO INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHIES



The information in this booklet is to be considered solely as a guide and should not be quoted as or considered to be a legal authority. It may become obsolete in whole or in part at any time without notice. Authority must be found in the *Integrated Circuit Topography Act*, the *Integrated Circuit Topography Regulations*, and in decisions of the courts interpreting them.

A GUIDE TO INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHIES

Contents of this publication may be reproduced in whole or in part provided the intended use is for non-commercial purposes and full acknowledgement is given to Industry Canada.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada (Industry Canada) 2000
ISBN 0-662-64652-5
Cat. no. C2-225/2000
IC No. 10974B 01-00

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

The newest kind of intellectual property 1

Purpose of this guide 1

Canadian Intellectual Property Office 1

Other forms of intellectual property 1

Visit CIPO's Web site 1

INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHIES

Definition and use 2

Canadian protection for integrated circuit topographies 2

Exceptions 3

Remedies 3

Protection for integrated circuit topographies abroad 3

Registration 3

Fees 4

Marking 4

Further information 4

TARIFF OF FEES 5

APPENDIX A - INSTRUCTIONS FOR COMPLETING AN APPLICATION FORM 6

APPENDIX B - APPLICATION FORM 7

The newest kind of intellectual property

Integrated circuit topographies are now considered a form of intellectual property. Recognizing the growing impact of integrated circuit technology in virtually all fields of industry, and the need to protect Canadian innovations in this technology both nationally and internationally, Canada has introduced protection for integrated circuit topographies. Topographies are innovative, three-dimensional circuit designs used in many different products. Examples of such products are automobiles, industrial robots, cameras, spacecraft and computers.

On May 1, 1993, the *Integrated Circuit Topography Act* and Regulations came into force. The Act defines the protection available for integrated circuit topographies, the three-dimensional configurations of the materials that form integrated circuits. Protection under this Act is extended to nationals of other countries on a reciprocal basis, thereby making protection in other countries available to Canadians.

Purpose of this guide

In this booklet we will look at what integrated circuit topographies are, how they can benefit you and how to register them. With a basic knowledge of the process, you can take steps to protect your integrated circuit topographies from copying by others. You may also develop a better understanding of the intellectual property rights of others. This may help you to avoid the costly and time consuming legal battles that could result from infringing those rights.

Keep in mind that this booklet offers general information and does not cover all the complex issues that may arise through the registration process. This guide does not provide authoritative definitions and explanations.

Canadian Intellectual Property Office

The federal agency responsible for integrated circuit topographies in Canada is the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), which is part of Industry Canada–the federal department responsible for industry and science in Canada. CIPO is responsible for other forms of intellectual property as well: patents, trade-marks, copyrights and industrial designs.

Other forms of intellectual property

Along with integrated circuit topographies, intellectual property rights include patents, trade-marks, copyrights and industrial designs. These are all rights that are granted for intellectual creativity. The differences are:

- **patents** cover new inventions (process, machine, manufacture, composition of matter), or any new and useful improvement of an existing invention;
- **trade-marks** are words, symbols, designs (or a combination of these), used to distinguish the goods and services of one person or organization from those of others in the marketplace;
- **copyrights** provide protection for literary, artistic, dramatic or musical works (including computer programs), and three other subject-matter known as: performance, sound recording and communication signal;
- **industrial designs** are the visual features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of these features), applied to a finished article of manufacture;
- **integrated circuit topographies** are the three-dimensional configurations of electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

Visit CIPO's Web site

CIPO's Web site includes useful information about its product lines, services and legislative changes. The five intellectual property guides are available, as are interactive tools that explain intellectual property in an enjoyable way. You may visit our Web site at the following address: http://cipo.gc.ca.

Definition and use

Semiconductor integrated circuits are at the heart of modern information, communications, entertainment, manufacturing, medical and space technologies, and are now finding their way into items as ordinary as household appliances. The Act and Regulations refer to the "microchips" which embody such integrated circuits as "integrated circuit products".

Today's integrated circuit products are constructed from a complex series of layers of semiconductors, metals, dielectrics (insulators) and other materials on a substrate. The Act and Regulations refer to the three-dimensional configuration of these layers as an "integrated circuit topography". The *Integrated Circuit Topography Act* provides protection against copying of registered topographies, but does not prevent others from developing integrated circuit products which use other topographies to provide the same electronic functions.

Some integrated circuit products, such as Random Access Memories (RAMs) and Read Only Memories (ROMs) may be used to store sets of instructions for electronic processors. In addition to the protection available for integrated circuit topographies embodied in such integrated circuits, the sets of instructions they store may be subject to protection under the *Copyright Act* as literary works, and may in some cases be patentable as industrial methods.

Other aspects of integrated circuit products may also be patentable, for example, the structure and method of operation of electronic circuits embodied in integrated circuit products, or industrial processes used to manufacture integrated circuit products. Indeed, protection available under the *Patent Act* can be much broader than the protection available under the *Integrated Circuit Topography Act*, and should generally be considered in addition to protection under the *Integrated Circuit Topography Act*.

Protection in other countries should also be considered, particularly where significant market opportunities are expected, or where significant foreign competitors have manufacturing facilities.

Canadian protection for integrated circuit topographies

Canada's legislation to protect integrated circuit topographies is comparable to that of some other countries. The protection is provided by the *Integrated Circuit Topography Act*.

Canada's integrated circuit topography legislation protects the original design of a registered topography, whether it has been embodied in an integrated circuit product or not. Topographies which define only part of the structure needed to perform an electronic function may be registered. For example, topographies which define generic layers of gate array integrated circuit products, and topographies that define interconnection layers which customize gate array integrated circuit products to perform specific electronic functions, may be registered separately.

A topography will qualify as original if it is developed through the application of intellectual effort, and if it is not produced by the mere reproduction of all, or a substantial part, of another topography. The Act does not protect pre-existing topographies which are commonplace among topography designers or integrated circuit product manufacturers.

The *Integrated Circuit Topography Act* provides protection by giving owners of registered topographies exclusive statutory rights to control certain actions. The legislation permits owners of registered topographies to exclude others from:

- reproducing a protected topography or any substantial part of one;
- manufacturing an integrated circuit product incorporating the topography or a substantial part of one;
- importing or commercially exploiting (which includes the sale, lease, offering or exhibiting for sale or lease, or other commercial distribution) a topography or a substantial part of one, or of an integrated circuit product that embodies a protected topography or a substantial part of one;

- importing or commercially exploiting an industrial article which incorporates an integrated circuit product that embodies a protected topography, or a substantial part of one.

The Act protects registered integrated circuit topographies for up to ten years. The term begins on the filing date of the application for registration. The term ends on December 31 of the tenth year after the year of the first commercial exploitation or the year of the filing date, whichever is earlier.

Exceptions

The exclusive rights listed above are subject to some exceptions, three of which are:

1 One exception relates to the exhaustion of rights applying to integrated circuit products legitimately put on the market anywhere in the world with the authorization of the owner of the rights. After the first legitimate sale of such a product, the topography owner has no statutory right to control its use, rental, resale or redistribution.

2 Another exception allows the unauthorized copying of a protected topography for the sole purpose of analysis or evaluation, or for the sole purpose of research or teaching with respect to topographies.

3 The Act also permits reverse engineering, which is a process of taking apart an integrated circuit to design a new and original topography. The topography created by such a procedure must meet the originality requirements of the Act if it is to be exploited commercially without the authorization of the original owner of the rights. With this exception, the legislation provides for the suppression of piracy without creating unnecessary obstacles to a free market in semiconductor chips or to the spread of chip technology.

Remedies

The Act provides for the full range of civil remedies including injunctions, damages and punitive damages. It also provides a defence to innocent infringers, i.e., persons dealing commercially with an infringing integrated circuit product, but unaware, or having no reasonable grounds to believe, that it has been manufactured without authority. After having been notified of the infringement, their liability is limited to the payment of a reasonable royalty with respect to the disposal of integrated circuit products in inventory.

When a court concludes that there has been importation of integrated circuit products in contravention of the Act, Revenue Canada Customs may be required by the court to stop the entry of such products and of articles which incorporate them, and to arrange disposal of them according to a court order.

Protection for integrated circuit topographies abroad

Some twenty countries have explicit intellectual property protection for semiconductor chips.

Rights exist for Canadians in the United States, Switzerland, Japan and Australia.

The intent is to arrange protection for nationals and residents of Canada in countries which offer comparable protection to that provided in Canada.

The Minister of Industry Canada announced, by a notice in the *Canada Gazette*, the names of countries in which reciprocal rights have been secured. A list of countries granting reciprocal rights may be found in the *Integrated Circuit Topography Act*.

In addition, the Act has been amended to allow for protection for World Trade Organization (WTO) members, without the necessity of an agreement or the publication of a notice of reciprocity in the *Canada Gazette*.

Protection in other countries should be considered, particularly where significant market opportunities are expected or where significant foreign competitors have manufacturing facilities.

Registration

For the owner of a topography to have rights under the Act, the topography must be registered. The creator of the topography (the owner) or the successor in title may apply for registration of the topography.

The Registrar of Topographies will not examine a topography to determine originality or compliance with the requirements of the Act. However, the Registrar has authority to reject an application if the creator does not meet the nationality requirements; or, if an application for an "exploited" topography is received more than two years after the date of first commercial exploitation anywhere.

To register a topography, you should obtain the appropriate forms from CIPO, put the appropriate information on the forms, including title or titles of topography, date and location of first commercial exploitation, name and address of applicant, and applicant's interest in the topography, and a description of the nature or function of the topography, and submit the completed forms to the Copyright and Industrial Design Branch of CIPO. **It is also possible to submit an application through electronic commerce. The information is available on the CIPO Web site at: http://cipo.gc.ca under title Integrated Circuit Topographies, Electronic Services Delivery.**

In addition, you must submit a complete set of overlay sheets, drawings or photographs of the topography. Under certain conditions, some confidential information can be omitted from the drawings or photographs of the topography.

Please note that the application must be filed within two years of the first commercial exploitation of the topography.

Fees

Fees are charged for various services in relation to the registration of a topography. A tariff of fees is included in this guide.

Please make all cheques payable to the Receiver General of Canada.

Marking

While marking of integrated circuit products is not obligatory, it is advisable to mark a product with a title corresponding to the registered title or titles. Failure to do so may constitute a valid defence in an infringement action if a defendant can prove having had no knowledge of the registration of the topography.

Further information

Staff at the Integrated Circuit Topographies Office will be pleased to assist you with general questions about integrated circuit topographies and the registration process.

Address your correspondence to:

Integrated Circuit
Topographies Office
Canadian Intellectual
Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9

You may also telephone for general information and application forms at (819) 997-1936 between 8:00 a.m. and 4:45 p.m., Eastern time, Monday through Friday, except on legal holidays.

Any correspondence addressed to the Registrar of Topographies at CIPO Headquarters in Hull and delivered:

1 During business hours to CIPO Headquarters, will be accorded the date of receipt that day.
2 During business hours to Industry Canada Headquarters or to one of its regional offices, will be accorded the date of receipt in that office*.
3 At any time electronically, including by facsimile, will be considered to be received on the day that it is transmitted, if received before midnight, local time, at CIPO Headquarters*.
4 Through the Registered Mail Service of the Canada Post Corporation (CPC), will be accorded the date stamped on the envelope by CPC*.

* Only if it is also a day on which CIPO Headquarters in Hull is open, if not, it will be considered received on the next working day.

Integrated Circuit Topography – Tariff of fees – Effective May 1, 1993

1 Filing an application	$200
2 Amending an application in accordance with a request made pursuant to subsection 20(1) of the Regulations	$75
3 Entering in the register particulars of a transfer of an interest or grant of a licence affecting a registered topography pursuant to subsection 21(1) of the Act	$75
4 Amending an entry in the register or making a new entry therein pursuant to subsection 21(2) of the Act	$75
5 Amending a certificate of registration or issuing a new certificate, pursuant to subsection 19(4) of the Act, for the purpose of correcting a typographical or clerical error made as a result of incorrect information supplied by the applicant	$75
6 Transmitting material on file to the Federal Court pursuant to section 27 of the Regulations	$100
7 Providing a copy of a document, of entries in or extracts from the register, or of any material referred to in section 26 of the Regulations, for each page measuring 21.5 cm x 28 cm (8 1/2 inches x 11 inches) or less	$5
8 Providing a certified copy of a document referred to in subsection 15(2) of the Act	$50

APPENDIX A - INSTRUCTIONS FOR COMPLETING AN APPLICATION FORM

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING AN APPLICATION FOR REGISTRATION OF AN INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHY

Applicant

Individuals should write their surnames followed by a comma, and then their first names. Addresses should include the complete postal address: the street name and number, the postal code or the post office box number, where applicable. If your application has been assigned a number by the Office of the Registrar of Topographies, please indicate the number on all correspondence relating to your application.

Title

The title (or titles) consisting of words and/or code is essential for identifying the topography. Only alphanumeric characters as shown on standard North American keyboards can be entered in the Register.

Nature

Insert a brief description of the nature (structure type) or function of the topography. An example of the function would be "operational amplifier" while examples of the nature would be "bipolar, CMOS, or linear".

Interest

Please indicate if the applicant is the creator of the topography or a successor in title by marking the appropriate block.

Conditions of registration

Registrability in Canada is dependant upon the following conditions:

The creator of the topography is, at the time of its creation or on the filing date of the application:

i) a national of Canada;
ii) a national of a country recognized by Canada by convention or treaty that affords protection for topographies;
iii) a national of a country that the Minister has certified by notice published in the *Canada Gazette*.

OR

The creator of the topography has, at the time of its creation or at the time of filing, a real and effective establishment for the creation of topographies or the manufacture of integrated circuit products in Canada or a country that is a member of the World Trade Organization (WTO) or has a reciprocal agreement with Canada.

OR

The topography is first commercially exploited in Canada and the application is filed within two years thereafter.

First commercial exploitation

To commercially exploit means to sell, lease, offer or exhibit for sale or lease, or otherwise distribute for a commercial purpose.

Date

The date (day, month and year) as well as the country must be indicated.

Material filed and other information

List of material being filed with the application and other information. You should indicate:
- the number of layers of the topography;
- the number of layers being deposited;
- the number of layers containing confidential information for which design data is submitted;
- the number of integrated circuit products deposited (for commercially exploited topographies, at least four integrated circuit products must be submitted if parts of the design data are blocked out).

Agent

This section should only be completed if the application is filed by someone appointed to act on the applicant's behalf.

Representative for service

This section must be completed if the applicant does not have a Canadian address.

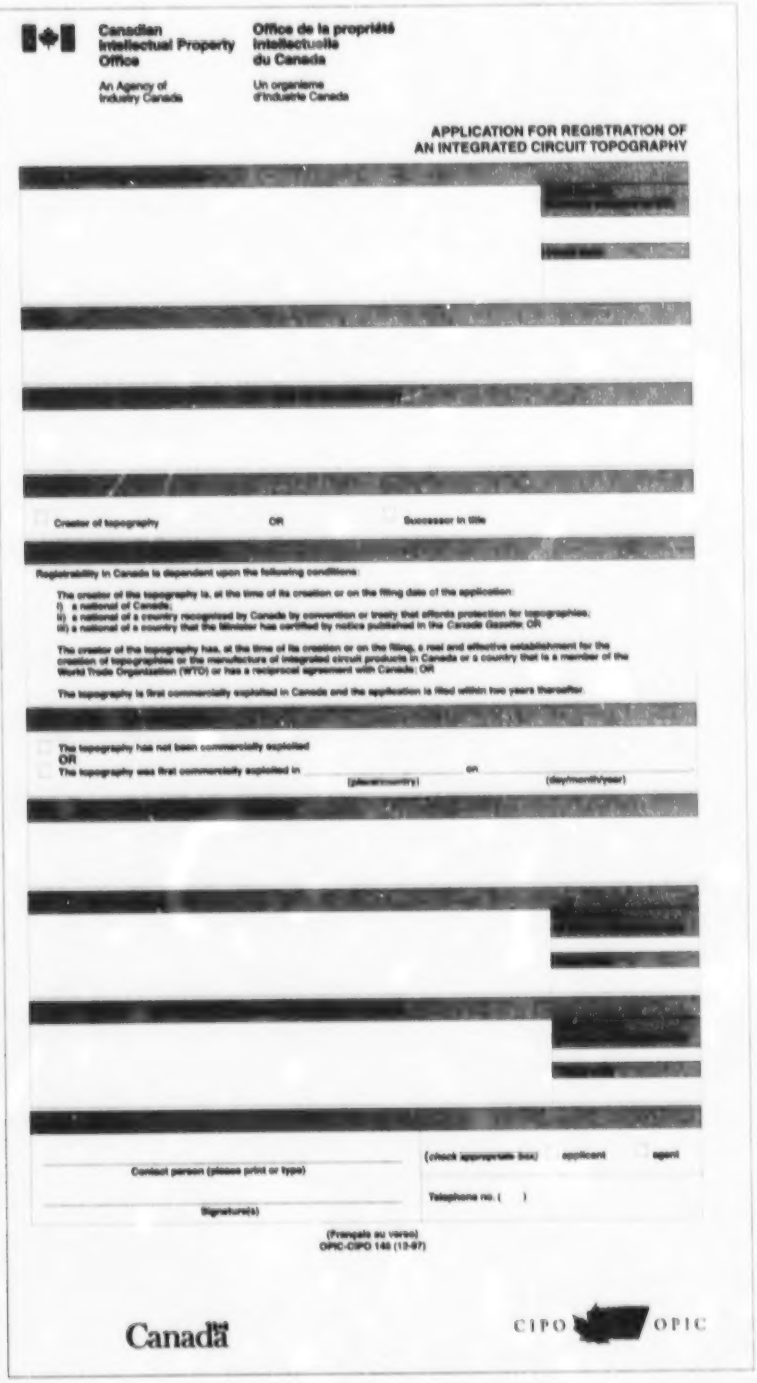
Signature

The application must be signed and dated by either the applicant or the applicant's agent.

Fees

The fee for filing an application is $200 (Canadian funds). (Please do not add provincial or federal taxes.)

APPENDIX B - APPLICATION FORM



Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

APPLICATION FOR REGISTRATION OF AN INTEGRATED CIRCUIT TOPOGRAPHY

[redacted]

Creator of topography OR Successor in title

[redacted]

Registrability in Canada is dependent upon the following conditions:

The creator of the topography is, at the time of its creation or on the filing date of the application:
i) a national of Canada;
ii) a national of a country recognized by Canada by convention or treaty that affords protection for topographies;
iii) a national of a country that the Minister has certified by notice published in the Canada Gazette; OR

The creator of the topography has, at the time of its creation or on the filing, a real and effective establishment for the creation of topographies or the manufacture of integrated circuit products in Canada or a country that is a member of the World Trade Organization (WTO) or has a reciprocal agreement with Canada; OR

The topography is first commercially exploited in Canada and the application is filed within two years thereafter.

[redacted]

The topography has not been commercially exploited
OR
The topography was first commercially exploited in _____ on _____
(place/country) (day/month/year)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

_____ (check appropriate box) applicant agent
Contact person (please print or type)

_____ Telephone no. ( )
Signature(s)

(Français au verso)
OPIC-CIPO 148 (12-97)

Canada

CIPO OPIC

Intellectuelle
Intellectual Property
Un organisme
An Agency of
LE GUIDE DES TOPOGRAPHIES
CIRCUITS INTÉGRÉS
Canada
Canada

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le :

Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Bureau C-229, 2e étage
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Internet : http://opic.gc.ca
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Heures d'ouverture : 8 h à 16 h 45

Pour obtenir des exemplaires de ce document,
veuillez communiquer avec le :

Centre des publications
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-5054
Télécopieur : (819) 953-8998

CROIX ENVIRONNEMENTALE · ENVIRONMENTAL CHOICE

50 p. 100 de
papier recyclé dont
20 p. 100 de fibres
post-consommation.

LE GUIDE DES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être cités ni considérés comme un texte législatif. La totalité ou une partie de cette publication peuvent devenir désuètes à n'importe quel moment, sans préavis. Le fondement législatif se trouve dans la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, le *Règlement sur les topographies de circuits intégrés* et les décisions des tribunaux qui interprètent ces textes.

LE GUIDE DES TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie, pourvu que son contenu soit utilisé à des fins non commerciales et qu'il y soit fait mention d'Industrie Canada.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Industrie Canada) 2000
ISBN 0-662-64652-5
N° de cat. C2-225/2000
N° IC 10974B 01-00

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Une toute nouvelle forme de propriété intellectuelle 1

Objet du guide 1

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada 1

Autres formes de propriété intellectuelle 1

Visitez le site Web de l'OPIC 1

TOPOGRAPHIES DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Définition et utilisation 2

Protection canadienne des topographies de circuits intégrés 2

Exceptions 3

Recours 3

Protection des topographies de circuits intégrés à l'étranger 3

Enregistrement 4

Droits 4

Marquage 4

Renseignements additionnels 4

TARIF DES DROITS 5

ANNEXE A – INSTRUCTIONS POUR REMPLIR UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT 6

ANNEXE B – DEMANDE D'ENREGISTREMENT 7

Nota : Dans cette publication, la forme masculine désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Une toute nouvelle forme de propriété intellectuelle

Les topographies de circuits intégrés sont maintenant considérées comme une nouvelle forme de propriété intellectuelle. Vu l'impact croissant de la technologie des circuits intégrés dans presque toutes les sphères de l'industrie, et compte tenu de la nécessité de protéger les innovations canadiennes dans cette technologie tant au pays qu'à l'étranger, le Canada s'est doté d'outils permettant de protéger les topographies de circuits intégrés. Les topographies sont de nouvelles configurations de circuits tridimensionnelles utilisées dans une foule de produits. Par exemple, on les emploie dans les automobiles, les robots industriels, les appareils photographiques, les engins spatiaux et les ordinateurs.

Le 1er mai 1993, la *Loi sur les topographies de circuits intégrés* et le Règlement sont entrés en vigueur. La Loi définit la protection offerte pour les topographies de circuits intégrés, c'est-à-dire les configurations tridimensionnelles des matériaux qui composent ces circuits. La protection accordée par cette Loi s'étend aux nationaux des autres pays, sur une base de réciprocité, ce qui procure aux Canadiens la protection offerte dans ces pays.

Objet du guide

La présente publication décrit ce que l'on entend par topographies de circuits intégrés, les avantages que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez les enregistrer. En connaissant les grandes lignes de la procédure d'enregistrement, vous pourrez protéger vos topographies de circuits intégrés contre leur copiage par autrui. De plus, vous pourrez mieux comprendre les droits d'autrui en matière de propriété intellectuelle, et ainsi éviter de coûteuses et longues batailles juridiques pouvant résulter de la violation de ces droits.

Toutefois, vous devez garder à l'esprit que cette publication n'offre que des renseignements de nature générale et ne traite pas de toutes les questions complexes qui peuvent surgir pendant la procédure d'enregistrement. Ce guide ne se veut nullement un document offrant des définitions et des explications finales.

L'Office de la propriété intellectuelle du Canada

C'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) qui est l'organisme canadien responsable des topographies de circuits intégrés. L'Office fait partie d'Industrie Canada, le ministère fédéral qui s'occupe de l'industrie et de la science au Canada. L'OPIC est également responsable des autres formes de propriété intellectuelle : brevets, marques de commerce, droits d'auteur et dessins industriels.

Autres formes de propriété intellectuelle

Outre les topographies de circuits intégrés, les droits de propriété intellectuelle portent sur les brevets, les marques de commerce, les droits d'auteur et les dessins industriels. Ces droits sont accordés aux créateurs de «produits» intellectuels. Ils diffèrent comme suit :

- **les brevets** visent les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;
- **les marques de commerce** sont des mots, des symboles, des dessins (ou toute combinaison de ces éléments), qui servent à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme des autres produits ou services sur le marché;
- **les droits d'auteur** protègent les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur, soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication;
- **les dessins industriels** concernent les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé;
- **les topographies de circuits intégrés** sont les configurations tridimensionnelles de circuits électroniques incorporés dans des circuits intégrés ou des schémas de montage.

Visitez le site Web de l'OPIC

Le site contient des données utiles sur les secteurs d'activité et les services de l'OPIC ainsi que sur les modifications aux lois. On y trouve les cinq guides sur la propriété intellectuelle ainsi que certains éléments interactifs qui expliquent sur un ton divertissant ce qu'est la propriété intellectuelle. Venez visiter notre site Web à : http://opic.gc.ca.

Définition et utilisation

Les circuits intégrés à semi-conducteurs sont au coeur des technologies de l'information, des communications, du spectacle, de l'industrie manufacturière, de la médecine et de l'espace, et on les retrouve de plus en plus dans des appareils aussi courants que les électroménagers. La Loi et le Règlement désignent les «microplaquettes» qui comportent de tels circuits par le terme «circuits intégrés».

Les circuits intégrés modernes consistent en une série complexe de couches de semi-conducteurs, de métaux, de diélectriques (d'isolants) et d'autres matériaux appliqués sur un substrat. La Loi et le Règlement désignent ces couches par l'expression «topographies de circuits intégrés». La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* assure la protection des topographies enregistrées contre le copiage, mais n'empêche pas d'autres personnes que les détenteurs des droits de mettre au point des circuits intégrés qui utilisent d'autres topographies pour exécuter les mêmes fonctions électroniques.

Certains circuits intégrés, comme les mémoires vives (RAM) et les mémoires mortes (ROM), servent à enregistrer des jeux d'instructions pour les processeurs électroniques. Outre la protection offerte pour les topographies des circuits intégrés incorporés dans ces produits, les jeux d'instructions qu'ils contiennent peuvent également être protégés en vertu de la *Loi sur le droit d'auteur*, à titre d'oeuvre littéraire, et dans certains cas, ils sont même brevetables comme procédés industriels.

D'autres aspects des circuits intégrés sont également brevetables, par exemple, la structure et le mode de fonctionnement des circuits électroniques incorporés dans les circuits intégrés, ou les procédés industriels utilisés pour fabriquer des circuits intégrés. En fait, la protection offerte par la *Loi sur les brevets* peut être bien plus large que celle qui est offerte par la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*, et on devrait envisager de recourir concurremment à ces deux types de protection.

On devrait aussi envisager la possibilité de demander la protection dans d'autres pays, notamment dans les pays où il y a des parts de marché importantes, ou encore dans les pays où des concurrents étrangers majeurs possèdent des installations de fabrication.

Protection canadienne des topographies de circuits intégrés

La Loi canadienne qui protège les topographies de circuits intégrés est similaire à celle qui existe dans d'autres pays. Cette protection est assurée par la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*. Cette Loi protège le dessin original d'une topographie enregistrée, qu'elle ait été incorporée dans un circuit intégré ou non. On peut enregistrer les topographies qui font seulement partie de la structure requise pour l'exécution d'une fonction électronique. Par exemple, on peut enregistrer séparément les topographies qui définissent des couches génériques sur des circuits intégrés prédiffusés, et les topographies qui définissent les couches d'interconnexion permettant de «personnaliser» les circuits intégrés prédiffusés afin qu'ils exécutent des fonctions électroniques particulières.

Les topographies originales sont celles qui sont créées par un travail intellectuel et non réalisées par la simple reproduction intégrale d'une autre topographie ou d'une partie importante de celle-ci. Les topographies déjà courantes parmi les concepteurs de topographies ou parmi les fabricants de circuits intégrés ne sont pas protégées.

La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* protège les détenteurs de droits en leur accordant un droit exclusif de contrôler certaines actions. Elle assure des droits exclusifs en ce qui a trait à :

- la reproduction d'une topographie protégée ou d'une partie importante de celle-ci;
- la fabrication d'un circuit intégré incorporant cette topographie ou une partie importante de celle-ci;
- l'importation ou l'exploitation commerciale (ce qui comprend la vente, la location, la promotion ou l'exposition à des fins de vente, de location ou de distribution) d'une topographie ou d'une partie importante de celle-ci, ou d'un circuit intégré qui incorpore une topographie protégée ou une partie importante de celle-ci;

■ l'importation ou l'exploitation commerciale d'un article industriel qui renferme un circuit intégré incorporant une topographie protégée ou une partie importante de celle-ci.

La Loi protège pendant au plus 10 ans les topographies de circuits intégrés qui sont enregistrées. La protection débute à partir de la date du dépôt de la demande d'enregistrement. La protection se termine le 31 décembre de la dixième année suivant l'année de la première exploitation commerciale ou l'année de la date de dépôt de la demande, selon la première de ces deux éventualités.

Exceptions

Les droits exclusifs susmentionnés sont assujettis à certaines exceptions, dont les trois suivantes :

1 Une exception porte sur l'épuisement des droits qui s'appliquent dans le cas des circuits intégrés légitimement mis sur le marché, n'importe où dans le monde, avec l'autorisation du détenteur des droits. Après la première vente légitime d'un tel produit, le détenteur des droits ne possède aucun droit protégé par la loi d'en contrôler l'usage, la location, la revente ou la redistribution.

2 Une autre exception permet de copier sans autorisation une topographie protégée, uniquement à des fins d'analyse, d'évaluation, de recherche ou d'enseignement concernant les topographies de circuits intégrés.

3 La Loi permet aussi la rétro-ingénierie, procédé par lequel un circuit intégré est démonté dans le but de concevoir une nouvelle topographie originale. Pour être exploitée commercialement de façon légitime sans l'autorisation du détenteur original des droits, la topographie créée par une telle méthode doit respecter les exigences d'originalité prévues dans la Loi. Par cette exception, la Loi permet de supprimer la piraterie sans créer d'inutiles obstacles au libre marché des microplaquettes à semi-conducteurs ou à la diffusion de cette technologie.

Recours

La Loi prévoit tout l'éventail des recours civils : les injonctions, les dommages-intérêts et les dommages exemplaires. Elle prévoit également un moyen de défense en faveur des contrevenants innocents, c'est-à-dire des personnes qui ont transigé commercialement avec des circuits intégrés contrefaits, ne sachant pas ou n'ayant aucune raison de croire que les produits en question avaient été fabriqués sans autorisation. Après avoir été averties de l'infraction commise, ces personnes n'auront qu'à payer une redevance raisonnable pour la vente des circuits intégrés qu'elles ont en inventaire. Lorsqu'un tribunal conclut qu'il y a eu importation de circuits intégrés en violation de la Loi, il peut enjoindre le service de douanes de Revenu Canada d'empêcher l'entrée au pays de ces produits et articles auxquels ils sont incorporés et de veiller à ce qu'il en soit disposé conformément à son ordonnance.

Protection des topographies de circuits intégrés à l'étranger

Une vingtaine de pays ont explicitement accordé des droits de propriété intellectuelle pour les microplaquettes à semi-conducteurs.

Des droits réciproques pour les Canadiens sont reconnus aux États-Unis, en Suisse, au Japon et en Australie. Au moment d'aller sous presse, le Canada négocie des droits réciproques avec d'autres pays. Ces négociations visent à protéger les nationaux et les résidants du Canada dans les pays offrant une protection comparable à celle du Canada.

Le ministre responsable d'Industrie Canada a annoncé, dans un avis publié dans la *Gazette du Canada*, le nom des pays garantissant des droits réciproques. La liste de ces pays peut être retrouvée dans la *Loi sur les topographies de circuits intégrés*. De plus, la Loi fut révisée afin d'offrir une protection aux membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sans la nécessité d'une entente ou la publication d'un avis de droits réciproques dans la *Gazette du Canada*.

On devrait envisager la possibilité de demander la protection dans d'autres pays, notamment dans les pays où il y a des parts de marché importantes, ou encore dans les pays où des concurrents étrangers majeurs possèdent des installations de fabrication.

Enregistrement

Pour que le propriétaire d'une topographie ait des droits en vertu de la Loi, cette topographie doit être enregistrée. Le créateur de la topographie (le propriétaire) ou son ayant cause peut demander l'enregistrement de la topographie.

Le registraire des topographies n'examinera pas les topographies pour vérifier leur originalité ou leur conformité aux exigences de la Loi. Cependant, le registraire a le pouvoir de rejeter une demande si le créateur ne satisfait pas aux exigences de nationalité, ou si la demande concernant une topographie exploitée est déposée plus de deux ans après la date de la première exploitation commerciale en quelque lieu que ce soit.

Pour enregistrer une topographie, vous devez obtenir les formulaires appropriés de l'OPIC, y inscrire les renseignements demandés, indiquez le ou les titres de la topographie, ainsi que la date et le lieu de sa première exploitation commerciale, le nom et l'adresse du requérant, l'intérêt du requérant à l'égard de la topographie et une description de la nature ou fonction de la topographie. **Il est également possible de déposer une demande par le biais du commerce électronique. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le site Web de l'OPIC à : http//opic.gc.ca sous la rubrique topographies de circuits intégrés, prestation de services électroniques.**

Veuillez faire parvenir votre formulaire dûment rempli à la Direction du droit d'auteur et des dessins industriels de l'OPIC.

De plus, vous devez présenter un jeu complet de calques, de dessins ou de photographies représentant la topographie. On pourra, sous certaines conditions, omettre des renseignements de caractère confidentiel sur les dessins ou les photographies de la topographie.

Veuillez prendre note que la demande doit être présentée dans les deux ans suivant la première exploitation commerciale de la topographie.

Droits

Des droits sont imposés pour divers services ayant trait à l'enregistrement d'une topographie. Le présent guide comprend le tarif des droits.

Prière de libeller les chèques au nom du receveur général du Canada.

Marquage

Bien que le marquage des circuits intégrés ne soit pas obligatoire, il est conseillé de le faire. Si un circuit intégré n'est pas marqué avec un titre correspondant à un ou plusieurs titres enregistrés, un défendeur, dans une action en contrefaçon, bénéficiera d'un recours s'il peut prouver qu'il ignorait que cette topographie était enregistrée.

Renseignements additionnels

Le personnel du Bureau des topographies de circuits intégrés se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions d'ordre général au sujet des topographies de circuits intégrés et des modalités d'enregistrement. Il vous suffit d'écrire à l'adresse qui suit :

Bureau des topographies de circuits intégrés
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9

Vous pouvez également obtenir des renseignements généraux ou des formulaires de demande en composant le (819) 997-1936 entre 8 h et 16 h 45, heure normale de l'Est, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

Toute correspondance adressée au registraire des topographies au siège social de l'OPIC à Hull et livrée :

1 Durant les heures d'ouverture au siège social de l'OPIC, se verra attribuer la date de réception cette journée même.
2 Durant les heures d'ouverture au siège social d'Industrie Canada ou à l'un de ses bureaux régionaux, se verra attribuer la date de réception à cet endroit*.
3 En tout temps par voie électronique, y compris par télécopieur, sera réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise avant minuit, heure locale, au siège social de l'OPIC*.
4 Par le service du courrier recommandé de la Société canadienne des postes (SCP), se verra attribuer la date timbrée sur l'enveloppe par la SCP*.
* Seulement si c'est aussi une journée à laquelle le siège social de l'OPIC à Hull est ouvert, sinon, elle sera considérée reçue le prochain jour ouvrable.

Topographies de circuits intégrés – Tarif des droits – À compter du 1er mai 1993

1 Dépôt d'une demande ..... 200 $

2 Modification d'une demande à la suite d'une requête faite selon le paragraphe 20(1) du Règlement ..... 75 $

3 Inscription au registre des détails de la transmission d'un intérêt dans une topographie enregistrée ou de l'attribution d'une licence afférente à une topographie enregistrée, selon le paragraphe 21(1) de la Loi ..... 75 $

4 Modification d'une inscription au registre ou nouvelle inscription au registre, selon le paragraphe 21(2) de la Loi ..... 75 $

5 Modification ou remplacement d'un certificat d'enregistrement selon le paragraphe 19(4) de la Loi afin de corriger une erreur matérielle, notamment typographique, attribuable à des renseignements inexacts fournis par le demandeur ..... 75 $

6 Transmission à la Cour fédérale des pièces figurant au dossier selon l'article 27 du Règlement ..... 100 $

7 Fourniture d'une copie d'un document, d'inscriptions au registre, d'extraits du registre ou de pièces visées à l'article 26 du Règlement, pour chaque page d'au plus 21,5 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) ..... 5 $

8 Fourniture d'une copie certifiée conforme d'un document visé au paragraphe 15(2) de la Loi ..... 50 $

ANNEXE A – INSTRUCTIONS POUR REMPLIR UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE TOPOGRAPHIE DE CIRCUIT INTÉGRÉ

Demandeur
Le demandeur doit indiquer son nom, suivi d'une virgule, puis son prénom. L'adresse postale doit figurer au complet, y compris le numéro et le nom de la rue, le code postal ou le casier postal, s'il y a lieu. Si le bureau du registraire des topographies a déja assigné un numéro à votre demande, veuillez l'indiquer sur toute correspondance relative à votre demande.

Titre
Les titres formés de mots ou de codes sont essentiels à des fins de désignation de la topographie. Seuls les caractères alphanumériques apparaissant sur les claviers nord-américains standard peuvent être inscrits au registre.

Nature
Donner une brève description de la nature (type de structure) ou de la fonction de la topographie. «Amplificateur opérationnel» est un exemple de fonction, alors que «bipolaire, CMOS, linéaire» sont des exemples de nature.

Intérêt
Veuillez indiquer, en cochant la case appropriée, si le demandeur est le créateur de la topographie ou un successeur ayant droit.

Conditions de l'enregistrement
L'enregistrement au Canada dépend des conditions suivantes :

Le créateur de la topographie est, au moment de la création ou de la date de dépôt de la demande :
i) un ressortissant du Canada;
ii) un ressortissant d'un pays reconnu par le Canada, par une convention ou un traité qui permet une protection des topographies;
iii) un ressortissant d'un pays dont le Ministre a fait publié un avis dans la *Gazette du Canada*, des noms des pays garantissant des droits réciproques.

OU

Le créateur de la topographie a, au moment de la création ou de la date de dépôt, un réel et effectif établissement pour la création de topographies ou de la fabrication de produits de circuits intégrés au Canada ou un pays qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou a une entente de réciprocité avec le Canada.

OU

La topographie est présentée dans les deux ans suivant la première exploitation commerciale.

Première exploitation commerciale
Le terme «exploitation commerciale» désigne la vente ou la location, l'offre ou l'exposition en vue de la vente ou de la location, ou encore la distribution à des fins commerciales. On doit indiquer la date (jour, mois et année) ainsi que le pays.

Pièces déposées et tout autre renseignement
Il s'agit de la liste des pièces et des autres renseignements qui accompagnent la demande. On doit indiquer :
- le nombre de couches de la topographie;
- le nombre de couches qui font l'objet de la demande;
- le nombre de couches comportant de l'information confidentielle et qui font l'objet du dépôt de données de conception;
- le nombre de circuits intégrés soumis (dans le cas de topographies exploitées commercialement, on doit soumettre un minimum de quatre circuits intégrés si certaines données de conception sont noircies).

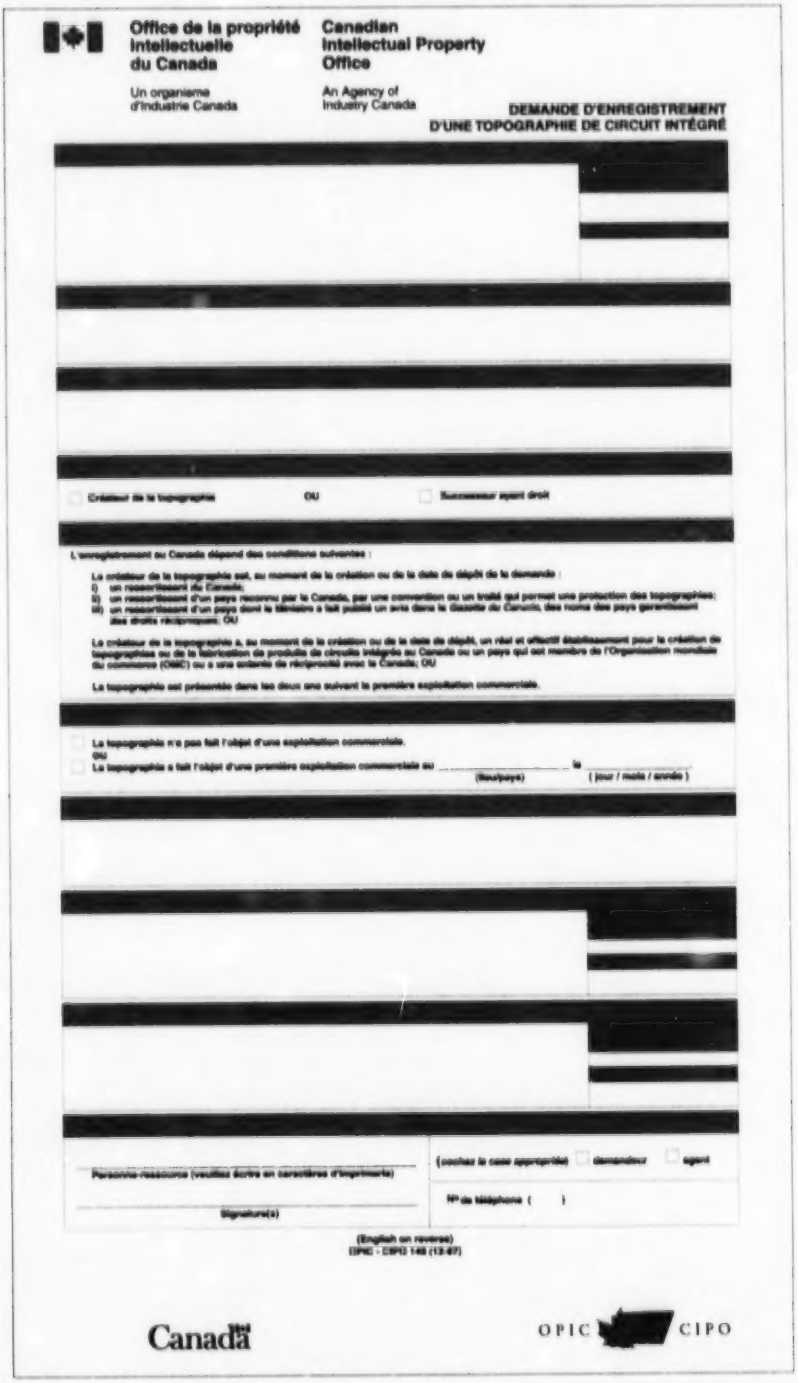
Mandataire
Cette partie doit être remplie lorsque la demande est soumise par une personne qui a été mandatée par le demandeur pour agir en son nom.

Représentant aux fins de signification
Cette partie doit être remplie si le demandeur n'a pas d'adresse au Canada.

Signature
La demande doit être signée par le demandeur ou son mandataire.

Droits
Les droits inhérents au dépôt d'une demande sont de 200 $ (dollars canadiens). (S.V.P. n'ajoutez pas les taxes fédérale et provinciale.)

ANNEXE B – DEMANDE D'ENREGISTREMENT



Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

DEMANDE D'ENREGISTREMENT
D'UNE TOPOGRAPHIE DE CIRCUIT INTÉGRÉ

[redacted]

☐ Créateur de la topographie OU ☐ Successeur ayant droit

[redacted]

L'enregistrement au Canada dépend des conditions suivantes :

La créateur de la topographie est, au moment de la création ou de la date de dépôt de la demande :
i) un ressortissant du Canada;
ii) un ressortissant d'un pays reconnu par le Canada, par une convention ou un traité qui permet une protection des topographies;
iii) un ressortissant d'un pays dont le ministre a fait publier un avis dans la Gazette du Canada, des noms des pays garantissant des droits réciproques; OU

Le créateur de la topographie a, au moment de la création ou de la date de dépôt, un réel et effectif établissement pour la création de topographies ou de la fabrication de produits de circuits intégrés au Canada ou un pays qui est membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou a une entente de réciprocité avec le Canada; OU

La topographie est présentée dans les deux ans suivant la première exploitation commerciale.

[redacted]

☐ La topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale.
OU
☐ La topographie a fait l'objet d'une première exploitation commerciale au _____ le _____
(lieu/pays) (jour / mois / année)

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

_____ (cochez la case appropriée) ☐ demandeur ☐ agent
Personne-ressource (veuillez écrire en caractères d'imprimerie)

_____ N° de téléphone ( )
Signature(s)

(English on reverse)
IPIC - CIPO 148 (13-97)

Canada

OPIC CIPO